

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

DOSSIERS BREVETS 1987.V.3

30 JUILLET 1986

J.14/85

J.O.OEB 1987, p.47

G U I D E D E L E C T U R E

- REMBOURSEMENT DE LA TAXE D'EXAMEN
- CONDITIONS

I. Les faits :

- 11 février 1983 : dépôt d'une demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande japonaise ;
- 28 mars 1984 : publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la publication du rapport de recherche européenne ;
- 28 août 1984 : formulation de la requête en examen (présentation écrite et paiement de la taxe d'examen) ;
- 28 août 1984 : expiration du délai normal de paiement de la taxe d'examen
- 18 septembre 1984 : par télex dûment confirmé le mandataire retire la demande de brevet européen et demande le remboursement de la taxe d'examen ;
- 4 mars 1985 : le chef de la section des formalités de la DG2 rejette la requête en vue du remboursement de la taxe d'examen ;
- 10 juillet 1986 : la chambre de recours juridique confirme la décision du chef de la section de formalités du 4 mars 1985.

II. Le droit :

A) le problème :

a) les prétentions :

- 1) le chef de la section des formalités (décision du 4 mars 1985) :

la taxe d'examen ne peut être remboursée dans la mesure où

.../...

la CBE prescrit explicitement et limitativement les cas d'ouverture de remboursement de taxes acquittées, à savoir à l'article 77(5)* et aux règles 31(3)** et 67*** de la CBE.

2) le déposant (mémoire de recours du 6 mai 1985) :

- si la décision du chef de la section des formalités est correcte, il ne sera jamais possible de rembourser la taxe d'examen acquittée en temps utile. Toutefois, aucune disposition dans la CBE, les Directives et le règlement relatif aux taxes n'interdit le remboursement de la taxe lorsque la demande en remboursement est présentée avant l'expiration du délai en cause ;
- le remboursement se justifie, dans la mesure où l'examen proprement dit n'a pas encore commencé ;

* article 77(5) : Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées :

** règle 31(3) : En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné cette revendication. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n'est pas remboursée, sauf dans le cas visé à l'article 77, paragraphe 5.

*** règle 67 : Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l'instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.

- les décisions J 06/83 et J 08/83**** de la chambre de recours juridique ont admis le remboursement des taxes d'examen, alors qu'aucune disposition ne le prévoyait expressément.

- la taxe d'impression du fascicule du brevet européen est remboursé lorsque la demande de brevet européen est retirée et qu'il est encore possible à la date du retrait de la demande d'arrêter la publication du fascicule de brevet européen (cf. Directives Partie A XI, 10. 2.6).

b) énoncé du problème :

la taxe d'examen est-elle remboursée lorsque la demande de brevet européen est retirée avant que ne commence l'examen de la demande proprement dit ?

B) la solution :

a) énoncé de la solution :

"Le remboursement des taxes n'est pas un pouvoir d'appréciation de l'OEB ; si la taxe acquittée est remboursée, c'est parce qu'elle n'était pas due ou parce que le service qu'elle était censée devoir rémunérer n'a pu être fourni en raison de quelque empêchement de nature juridique ou parce que le remboursement est expressément prévu par la CBE..." (point 6 des motifs de la décision).

**** J 06/83 publiée au J.O. OEB 1985, p. 97
J 08/83 publiée au J.O. OEB 1985, p. 102

III. La décision de la Chambre de recours juridique J 22/86 (Guide de lecture n° 7), a mis fin à la pratique en vigueur exposée dans les Directives (partie C-VI, 15), selon laquelle il était possible par la révision préjudicielle (article 109 CBE) d'éviter la perte de droit en cas de paiement tardif des taxes d'impression et de délivrance et en cas de production tardive de la traduction des revendications. Dans l'intérêt de la sécurité juridique du demandeur à cette phase de la procédure, il a été nécessaire de modifier la règle 51 CBE.

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié par une décision en date du 5 juin 1987 les règles 31 et 51 de la CBE (cf. JO OEB 7/87, p. 276).

La nouvelle règle 51 prévoit une dissociation entre la notification invitant le demandeur à produire une déclaration par laquelle il donne son accord à la version proposée et la notification l'invitant à produire les traductions et à acquitter les taxes de délivrance et d'impression. La dissociation de ces deux notifications correspond à deux étapes différentes de la procédure de délivrance.

En ce qui concerne la première phase, la règle 51(4) CBE (nouveau texte) prévoit que la division d'examen invite le demandeur, dans un délai qu'elle lui impartit, à donner son accord sur le texte notifié. Ce délai, ne peut être supérieur à 4 mois, avec possibilité de prorogation de 2 mois. L'introduction d'un délai fixé par l'Office pour la production de la déclaration d'accord constitue le point essentiel des nouvelles dispositions. En cas de non-observation du délai, celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention (le texte dans lequel la délivrance du brevet est



Journal officiel de l'Office européen des brevets

25 février 1987
10^e année/numéro 2
Pages 47-90

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 30 juillet 1986

J 14/85

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: O. Bossung
R. Payraudeau

Demandeur: SUNTORY LIMITED

Référence: Remboursement de la
taxe d'examen/SUNTORY

Article: 94 (2) CBE

Mot-clé: "Remboursement de la
taxe d'examen"

Sommaire

Si une demande de brevet européen est retirée après qu'une division d'examen est devenue compétente pour en effectuer l'examen, conformément aux articles 16 et 18(1) de la CBE, mais avant que cette division ait effectivement commencé l'examen, la taxe d'examen ne peut être remboursée, à moins qu'il n'existe un obstacle juridique qui empêche de commencer l'examen. Ce remboursement n'est pas interdit par la CBE, mais aucune disposition du règlement d'exécution ou du règlement relatif aux taxes ne le prévoit.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 11 février 1983, une demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande nationale japo-

naise en date du 16 février 1982 a été déposée au nom de la requérante sous le n° 83 300 695.0. La requête en examen avait été présentée sur le formulaire imprimé de requête en délivrance.

Le Bulletin européen des brevets du 28 mars 1984 a mentionné la publication de la demande de brevet européen sous le n° 0 086 638, si bien que le délai de présentation de la requête en examen est venu à expiration le 28 septembre 1984. Une seconde requête en examen a été reçue le 28 août 1984, et la taxe d'examen a été dûment acquittée. Dans le dossier, une note de la section de dépôt en date du 18 septembre 1984 indique qu'une requête en examen a été valablement formulée.

II. Dans un télex en date du 18 septembre 1984, dûment confirmé par une lettre parvenue à l'Office le 24 septembre 1984, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il retirait la demande de brevet européen, et demandé le remboursement de la taxe d'examen. Il a signalé que ce retrait intervenait avant la date limite fixée pour le paiement de la taxe d'examen, et expliqué qu'il avait cru que les avocats en brevets japonais qui lui avaient demandé d'acquitter la taxe d'examen peu avant la date d'exigibilité lui avaient donné des instructions irrévocables, alors qu'en fait ces instructions avaient été données à titre de simple précaution, en attendant des instructions définitives.

III. Le 4 mars 1985, le chef de la Section des formalités de la division générale² a rendu la décision attaquée, par laquelle il rejetait la requête en remboursement de la taxe d'examen au motif qu'une taxe étant exigible à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe (article 4 (1) du règlement relatif aux taxes), le remboursement n'est possible que s'il est prévu par une disposition expresse, comme celles de l'article 77 (5) et des règles 31 (3) et 67 de la CBE. Le remboursement était également exclu pour un autre motif, à savoir qu'une taxe d'examen ne couvre pas en fait les frais réels de l'examen. De plus, il ne pouvait être décidé de rembourser la taxe d'examen, la compétence relative à la demande étant passée de la section de dépôt à la Division d'examen (cf. renseignement juridique n° 179, publié au JO OEB 2/1979, p. 61).

IV. Le 2 mai 1985, la requérante a formé un recours et dûment acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 mai 1985. En réponse à une notification que lui avait adressée la Chambre le 9 janvier 1986, la requérante a formulé des observations dans une lettre en date du 19 février 1986.

V. La requérante a développé pour l'essentiel les arguments suivants:

Dans la décision contestée, la Section de dépôt avait estimé qu'il n'était pas possible de rembourser une taxe d'examen dès lors qu'elle est devenue exigible, c'est-à-dire dès lors qu'une

requête en examen a été présentée, autrement dit en l'occurrence dès le dépôt de la demande. C'était la une affirmation excessive, étant donné les dispositions de l'article 94 (2) CBE, qui permettent à un demandeur de formuler sa requête en examen et de payer la taxe d'examen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle a été mentionnée la publication du rapport de recherche européenne. Si la décision contestée par la requérante avait été rendue à juste titre, cela signifierait que tout remboursement de taxe serait exclu dans le cas où la requête en examen a été formulée lors du dépôt de la demande. Or nulle part, que ce soit dans la CBE, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes, il n'existe de disposition interdisant ce remboursement, à condition qu'il ait été demandé avant l'expiration du délai fixé à l'article 94 (2) de la CBE.

Il ressort par ailleurs des Directives relatives à l'examen (Partie A, chapitre XI, point 10.1) qu'il existe une différence entre la date d'exigibilité du paiement et la date du paiement effectif. Par conséquent, l'OEB peut décider de rembourser une taxe d'examen si ce remboursement a été demandé avant l'expiration du délai de six mois. Ce remboursement est justifié si la demande est retirée avant que l'examen n'ait pu commencer. La possibilité d'obtenir le remboursement de la taxe d'examen incite les demandeurs à faire en sorte que l'OEB n'ait pas à effectuer inutilement un examen.

Dans des décisions précédentes (J 06/83 et J 08/83, publiées dans le JO OEB 4/1985, l'une p. 97, l'autre p. 102), la Chambre n'avait pas refusé le remboursement de la taxe d'examen. Enfin, il est prévu dans les Directives (partie A, chapitre XI, point 10.2.7) que la taxe d'impression peut être remboursée s'il est encore possible à la date du retrait de la demande d'arrêter la publication du fascicule de brevet européen.

VI. La requérante a conclu à l'annulation de la décision contestée et au remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE: il est donc recevable.

2. L'instance qui a rendu la décision attaquée a estimé avec juste raison qu'il n'existe nulle part, que ce soit dans la CBE, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes, de dispositions prévoyant expressément le remboursement de la taxe d'examen qui a été acquittée alors qu'elle était exigible. Ils ont reconnu néanmoins que l'OEB accorde en fait le remboursement de la taxe dans les cas visés par

le renseignement juridique n° 179, publié au JO OEB 2 1979, p. 61, c'est-à-dire lorsque la demande de brevet européen est retirée au cours de la procédure se déroulant devant la section de dépôt.

3. Le renseignement juridique n° 179 et les deux décisions de la Chambre de recours juridique ordonnant le remboursement de la taxe d'examen (décisions J 06/83 et J 08/83, publiées au JO OEB 4/1985, l'une p. 97, l'autre p. 102) se fondent sur un seul et même principe de droit, qui veut qu'une taxe d'examen déjà acquittée doit être remboursée s'il existe (en particulier dans la CBE, et, le cas échéant, dans le PCT) des dispositions qui interdisent à l'OEB de commencer l'examen quant au fond à la date à laquelle la demande est retirée ou réputée retirée. Tel est incontestablement le cas lorsque la compétence relative à la demande n'est pas encore passée à la division d'examen en vertu des articles 16 et 18 (1) de la CBE. C'est également le cas lorsque la compétence relative à la demande est passée à la division d'examen, mais qu'il subsiste un autre obstacle de nature juridique. Dans la décision J 06/83, la Chambre a estimé qu'à la date du retrait de la demande, l'OEB n'était pas juridiquement en mesure de commencer l'examen, le rapport complémentaire de recherche européenne, qui est obligatoire, n'ayant pas été établi pour la demande internationale (cf. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, art. 51, "Règlement relatif aux taxes", points 378 à 392).

4. Dans la présente espèce, la Chambre considère que la requête en examen a effectivement été présentée et qu'en septembre 1984, date à laquelle la demande a été retirée, il n'existait aucun obstacle juridique interdisant à l'OEB de commencer l'examen. Aux termes de la 2^e phrase de l'article 94 (2) de la CBE, la requête en examen que la requérante a présentée sur le formulaire de requête en délivrance n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen, en août 1984. Par conséquent, le rapport de recherche européenne ayant déjà été transmis à la requérante en janvier 1984, il n'y avait pas lieu d'inviter cette dernière, conformément à l'article 96 (1) de la CBE, à déclarer si elle maintenait sa demande.

5. Nulle part, que ce soit dans la Convention, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes, il n'existe de disposition interdisant expressément le remboursement de la taxe d'examen. La requérante en conclut que l'OEB peut décider d'accorder le remboursement en l'occurrence, la demande ayant été retirée juste après le paiement de la taxe d'examen, et l'examen n'ayant pu par conséquent commencer effectivement. Elle fait référence entre autres à ce propos aux considérations développées dans la décision J 08/83, dans

laquelle la Chambre avait estimé que la possibilité de retirer une demande sert les intérêts de toutes les parties et constitue une incitation à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.

6. Or cet argument ne peut être retenu en l'occurrence. Les considérations développées dans la décision J 08/83 (motifs de la décision, point 6) visaient très précisément à mettre en lumière les intentions sous-jacentes aux dispositions de l'article 96 (1) de la CBE, et ne peuvent être invoquées comme un argument en faveur de la thèse selon laquelle il existe à cet égard un pouvoir général d'appréciation. Le remboursement des taxes ne relève jamais d'un pouvoir d'appréciation, que l'on considère la CBE, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes. Si le remboursement doit être accordé, c'est pour des raisons juridiques, soit que la taxe qui a été acquittée n'ait jamais été exigible, soit que le service qu'elle était censée devoir rémunérer n'ait pu être fourni en raison de quelque empêchement de nature juridique, soit enfin que le remboursement soit expressément prévu par des dispositions comme celles de l'article 77 (5), des règles 31 (3) et 67 de la CBE ou de l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes. Il est précisé dans cet article 10 (4) que la taxe de recherche doit être remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport de recherche européenne. La Chambre ne pense pas pouvoir en conclure que ces dispositions sont applicables par analogie au remboursement de la taxe d'examen dans des cas analogues à celui dont il est question ici.

7. Contrairement à ce qu'estime la requérante, la Chambre ne peut considérer qu'à la date où la taxe d'examen a été acquittée, elle n'était pas exigible, le délai prévu par l'article 94 (2) de la CBE n'étant pas encore venu à expiration. La formulation d'une requête en examen suppose que le demandeur acquitte une taxe de sa propre initiative, comme c'est le cas pour les autres requêtes, qu'il s'agisse par exemple de restitué in integrum ou de recours. La requête n'est réputée formulée qu'une fois que la taxe a été acquittée, et une fois le paiement effectué, s'il n'existe pas de dispositions prévoyant le remboursement, le demandeur ne peut solliciter le remboursement, même s'il désire retirer sa requête ou sa demande de brevet européen.

Le rapporteur de la Chambre avait attiré l'attention de la requérante sur ce point dans la notification qu'il lui avait adressée. Dans sa réponse, la requérante avait fait valoir que puisqu'aux termes de l'article 94 (2), 2^e phrase de la CBE, une requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe, cette taxe n'est jamais exigible au sens où l'entend l'article 4 du règlement relatif aux taxes (qui prévoit qu'une taxe est exigible à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une

taxe), et de ce fait cet article 4 doit être considéré comme inapplicable en l'occurrence, la véritable date d'exigibilité étant celle qui découle de l'application de l'article 94 (2) de la CBE. La Chambre ne saurait admettre cette argumentation. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'article 4 du règlement relatif aux taxes et l'article 94 (2) de la CBE, puisque la taxe est exigible dès lors que la requête a effectivement été formulée et que l'article 94 (2), 2^e phrase de la CBE a pour effet en réalité d'empêcher l'examen de la requête tant que la taxe n'a pas été acquittée. Si la taxe n'a pas été acquittée à l'expiration du délai fixé par l'article 94 (2), 1^{re} phrase de la CBE, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu par la règle 85ter de la CBE, la requête ne peut en aucun cas être examinée.

8. La requérante a fait valoir par ailleurs que les Directives (partie A, chapitre XI, point 10.2.7) prévoient que la taxe d'impression est remboursée lorsque la demande de brevet européen est retirée et qu'il est encore possible à la date de ce retrait d'arrêter la publication du fascicule de brevet européen. Elles prévoient également que la taxe de délivrance est remboursée lorsque la demande est retirée avant la signification de la décision de délivrance (loc. cit., point 10.2.6). Il n'est pas justifié toutefois d'appliquer par analogie ces dispositions à la présente espèce.

9. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il convient de rejeter le recours et de confirmer le bien fondé de la décision contestée par la requérante. Il y a lieu toutefois de faire observer que les auteurs de ladite décision ont tort lorsqu'ils affirment que le remboursement était également exclu pour un autre motif, à savoir qu'une taxe d'examen ne couvre pas en fait les frais de l'examen. Il existe toutes sortes de cas dans lesquels une taxe qui ne couvre pas les frais de la fourniture du service correspondant peut néanmoins être remboursée en vertu des dispositions de la CBE: la règle 67 de la CBE (remboursement de la taxe de recours) en est un bon exemple.

10. Dans la présente espèce, les conditions requises par la règle 67 de la CBE ne sont pas réunies: la Chambre n'entend pas faire droit au recours, et il n'a été constaté aucun vice substantiel de procédure. La requête en remboursement de la taxe de recours doit par conséquent être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision du chef de la Section des formalités de la direction générale 2, en date du 4 mars 1985, est rejeté.